

判決年月日	平成22年6月22日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成21年（行ケ）第10303号		
○ 拒絶査定不服審判請求において、特許法17の2第3項に違反するとして補正を却下した上、補正前の本願発明が特許法29条2項により特許を受けることができないとして請求を不成立とした審決が、補正却下の決定をしたことは誤りであるとして、取り消された事例			

（関連条文）特許法17条の2第3項，同法29条2項，同法53条1項，同法159条1項

（要旨）

本件は，原告らが，名称を「携帯電話端末」とする発明につき特許出願したところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をするとともに，手続補正を求めたが，補正については特許法17条の2第3項の規定に違反するとして，特許法159条1項において読み替えて準用する特許法53条1項の規定により却下すべきものとされ，本願発明については，先願発明と同一であるとして請求不成立の審決を受けたことから，その審決の取消しを求めた事案である。

争点は，手続補正の適否について判断の誤りがあるか否か，先願発明の認定に誤りがあるか否か，本願発明と先願発明の同一性の判断に誤りがあるか否か等多岐にわたるが，本判決は，次のとおり，手続補正について補正却下の決定をしたことは誤りであり，この誤りは，審決の結論に影響を与えることは明らかであると判示して，審決を取り消したものである。

「(2) 補正事項イ) について

ここでは，本願発明の『複数の機能』について，『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を加えることの適否が問題となる。」

「……，『マイク8』及び『スピーカ9』が提供する『音響信号（音声）を音声電気信号に変換する機能』と『音声電気信号を音響信号に変換する機能』は，他の機能と両立する独立した機能であって，『通信機能以外の機能』と認められる。」

「(3) 補正事項ロ) について

ここでは，『電源キーを押下する』場合に，本願発明の『複数の機能とが使用可能状態となり』を，『時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり』と補正することの適否が問題となる。」

「……，『マイク8』及び『スピーカ9』も制御部10とともに，使用可能な状態とな

るといえるから、本願発明は、電源キーの押下に基づく電力供給により、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能』が使用可能状態となるものと認められる。」

「(4) 補正事項ハ) について

ここでは、『電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力される』場合に、本願発明の『複数の機能は動作可能とした』を、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした』と補正することの適否が問題となる。」

「……，制御部10に電源が供給され、通信機能部への電力供給が停止された状態であっても、『マイク8』及び『スピーカ9』は使用可能な状態に維持されるものと認めることができるというべきである。

以上のように、当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると、本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能としては、少なくとも時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能が含まれるものと解される。」

「(5) 以上のとおり、補正事項イ) ないしハ) は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、本件補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができると解される。

したがって、審決が、平成19年8月1日付けの補正について補正却下の決定をしたことは誤りであり、この誤りは、審決の結論に影響を与えることは明らかである。」